

## POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **P. S.A z siedzibą w Warszawie**

z udziałem **P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

**I.** udzielić P. S.A z siedzibą w Warszawie zabezpieczenia roszczeń względem P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

**1.** o zaniechanie naruszeń praw do znaków towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038 (łącznie „**Znaki Chopin**”) polegających na używaniu oznaczenia z elementem „Chopin” w odniesieniu do wina, w tym w szczególności na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwaniu się etykietami win zawierającymi to oznaczenie, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione,

**2.** o zniszczenie stanowiących własność obowiązanej bezprawnie wytworzonych etykiet zawierających oznaczenie z elementem „Chopin”,

### poprzez

**a.** zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, używania w odniesieniu do wina oznaczenia z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione, w szczególności: importu, reklamowania, oferowania, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwania się etykietami win zawierającymi to oznaczenie na terytorium całej Unii Europejskiej,

**b.** zajęcie, na czas trwania procesu, będących własnością obowiązanej win, etykiet win oraz materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których jest ono przedstawione;

**II.** oddalić wniosek w pozostałej części;

**III.** wyznaczyć P. S.A z siedzibą w Warszawie dwutygodniowy termin do wystąpienia względem P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.1. i 2.;

**IV.** zwrócić P. S.A z siedzibą w Warszawie z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem nienależnie uiszczonej części opłaty sądowej.

## Uzasadnienie

17 kwietnia 2020 r. P. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o zabezpieczenie roszczeń o:

1. zaniechanie przez P. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie naruszeń praw do znaków towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038 polegających na używaniu oznaczenia z elementem „Chopin” w odniesieniu do produktu wino, w tym w szczególności na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także posługiwaniu się etykietami win zawierającymi to oznaczenie, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;
2. zniszczenie bezprawnie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu towarów oraz wytworzonych etykiet zawierających oznaczenie z elementem „Chopin”;

poprzez:

- a. zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu, używania w odniesieniu do produktu wino oznaczenia z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione, w tym w szczególności zakazanie importu, reklamowania, oferowania, sprzedaży oraz dystrybucji win zawierających to oznaczenie, a także zakazanie posługiwania się etykietami win zawierającymi to oznaczenie, w odniesieniu do terytorium całej Unii Europejskiej;
- b. zajęcie, na czas trwania procesu, będących własnością obowiązanej win i etykiet win oraz materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem „Chopin”, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę za pomocą których jest ono przedstawione.

Ponadto, na podstawie art. 756<sup>2</sup> § 1 pkt 1 k.p.c. wniosła o nałożenie na spółkę P. obowiązku zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 2.000 zł za każdy dzień, w którym obowiązana naruszy obowiązek wskazany w a.

### Sąd ustalił:

P. S.A. z siedzibą w Warszawie jest producentem i dystrybutorem napojów bezalkoholowych i alkoholowych, w tym: wódki, nalewek oraz likierów. Spółce przysługują prawa do:

- unijnego słownego znaku towarowego **CHOPIN** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 015686694 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towarów z klasy 33. klasyfikacji nicejskiej (napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa)



- unijnego słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 010329209 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towarów z klasy 33. (wódka)



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 217038 w dniu 17 czerwca 2009 r. dla towarów z klasy 33. (wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa). (dowód: świadectwa rejestracji k.43-53)

Najbardziej znanym produktem uprawnionej jest wódka „Chopin”, która przez lata obecności na rynku, wskutek wysokich nakładów, działań marketingowych i promocyjnych stała się wizytówką P. S.A. Alkohol produkowany pod marką **CHOPIN** jest wysokiej jakości. Jego produkcja odbywa się w małych seriach, a uprawniona kontroluje cały proces, włączając w to zakup surowców. Wódka ma wyjątkowy smak, który uzyskuje się dzięki recepturze i doskonałej jakości składników. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.55-58)

Wódka, od wielu lat sprzedawana w kilkudziesięciu krajach świata, jest jednym z bestsellerów wśród polskich wódek *premium*. Została poddana ocenie w wielu międzynarodowych rankingach zdobywając na całym świecie w ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad 30 różnych nagród i wyróżnień. Jest także szeroko reklamowana w prasie i w różnych magazynach. Była promowana podczas wydarzeń filmowych i muzycznych, z udziałem gwiazd filmu. Była również kreatywnie promowana w Internecie, na ekskluzywnych stoiskach na lotniskach oraz w trakcie szeregu wydarzeń i targów. Producent wódki **CHOPIN** fundował wsparcie dla młodych artystów (...) w ramach konkursu (...) i współorganizując konferencję (...) . (dowód: zestawienie i materiały reklamowe k.146-171, 173-191, 193-206) Spółka P. zaprojektowała szereg okazjonalnych butelek, szklanek i opakowań, które przyciągały uwagę konsumentów. (dowód: projekt opakowań k.208-222)

Znak towarowy **CHOPIN** jest używany przez uprawnioną od 1993 r. O jego renomie świadczy to, że tak oznaczony alkohol był dystrybuowany w latach 2006-2010 przez L., największego na świecie dystrybutora dóbr luksusowych. (dowód: wydruki ze stron internetowych k. 55-56) Znajomość marki **CHOPIN** deklaruje aż 69 % ogółu badanych, przy czym aż 80 % podstawowego kręgu odbiorców, czyli regularnych konsumentów wódek. 29% badanych usłyszało o tej marce wódki po raz pierwszy więcej niż 10 lat temu, a 45 % zna markę od 3 do 10 lat. Marka **CHOPIN** była najczęściej

wskazywana (znajomość spontaniczna) polską marką *premium* z kategorii alkohole (32% respondentów, przed wódkami B., W., Ż., S.i). (dowód: badanie (...), ze stycznia 2016 r. k.60-75, badanie (...) z 2015 r. k.77-144)

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest importerem i dystrybutorem win gronowych pochodzących m.in. z B.. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.224). Na początku lutego 2020 r. w sieciach handlowych A., E.. oraz w Internecie pojawiły się w sprzedaży wina zawierające na etykiecie oznaczenie Chopin (wino Chopin Nocturne z winnicy K.V.). Na tylnej etykiecie widniała informacja, że jego wyłącznym dystrybutorem jest obowiązana. (dowód: fotografie k.226-236, 284-285, faktura k.237, wydruki ze stron internetowych k.238-242, 272-283)

Wezwana do zaniechania naruszeń, obowiązana zakwestionowała zasadność stawianych jej zarzutów. (dowód: korespondencja k.244-252, 267, fotografie k. 254-260, wydruk ze strony internetowej k.261-265)

### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i

używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)



Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w



odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wyłączność P. S.A. używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych: słownego



**CHOPIN** nr 015686694 i słowno-graficznego

nr 010329209 oraz na terytorium Polski znaku



słowno-graficznego nr 217038 dla towarów w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej wynika ze świadectw rejestracji i wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Znaki te są bardzo dobrze znane i rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów.

Dla towarów wysoce podobnych (wina), dystrybuowanych w tożsamych sieciach handlowych, spółka P. używa oznaczeń z identycznym elementem odróżniającym (słowo **CHOPIN**) w bardzo podobnym wizualnie oznaczeniu słowno-graficznym (identycznym koncepcyjnie /autograf kompozytora/ i fonetycznie):



Sąd podziela argumentację uprawnionej przekonującej o istnieniu wysokiego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Potencjalni nabywcy mogą błędnie uznać, że wina **Katarzyna Chopin Nocturne** pochodzą od uprawnionej do znaków towarowych **CHOPIN** lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Spółka P. dopuszcza się naruszenia praw do znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., P. S.A. przysługują zatem roszczenia określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Korzystanie przez obowiązującą w działalności handlowej, w związku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu win oznaczonych **Katarzyna Chopin Nocturne** zakłóca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej praw wyłącznych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązuje naruszeń pozbawi uprawnioną ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązującą w jego toku kwestionowanych oznaczeń będzie utrzymywać negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy towarami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Żądane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią P. S.A. należytą ochronę prawną, a obowiązującą nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

**Sąd oddalił wniosek w części** w jakiej uprawniona zmierza do uzyskania zabezpieczenia nieprecyzyjnego roszczenia o „zniszczenie bezprawnie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu towarów” [brak wskazania jakich towarów oprócz etykiet ma dotyczyć sankcja z pkt 1b.]. Wniosek podlegał oddaleniu także w takim zakresie w jakim Sąd dokonał stylistycznych zmian sformułowań przyszłych roszczeń i sposobów jego zabezpieczenia w porównaniu z treścią żądań.

Na uwzględnienie nie zasługiwał ponadto wniosek o „nałożenie na obowiązującego obowiązku zapłaty na rzecz uprawnionego sumy pieniężnej w wysokości 2 000 zł za każdy dzień, w którym obowiązujący naruszył nałożony przez Sąd obowiązek”.

Zgodnie z art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązującemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej

na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Egzekucja świadczeń niepieniężnych unormowana w art. 1050<sup>1</sup> i w art. 1051<sup>1</sup> k.p.c. obejmuje dwa etapy, na pierwszym z nich - który poprzez art. 756<sup>2</sup> k.p.c. może mieć miejsce w postępowaniu zabezpieczającym - sąd może wyłącznie zagrozić dłużnikowi zapłatą sumy pieniężnej, nie może natomiast - jak żąda tego P. S.A. - nakazać mu zapłaty na rzecz wierzyciela.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Zwrócił także uprawnionej kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą uiszczoną od wniosku a należną opłatą sądową. (art. 80 ust 1 u.k.s.c.)